



DOSSIER STUDI LEGALI

PROPRIETÀ INTELLETTUALE | CONSIGLI E GLI STRUMENTI PER VALORIZZARE AL MEGLIO I BENI AZIENDALI INTANGIBILI

A difesa del marchio

Competere a colpi di marchi e brevetti. È corsa alla registrazione, alla verifica dei titoli di proprietà industriale già esistenti, all'utilizzo economico dei diritti attraverso monopoli e licenze, alla difesa delle invenzioni. Una nuova febbre dell'oro favorita dalla crescita esponenziale della tecnologia, dalla globalizzazione e dalla minacciosa avanzata del gigante cinese. Negli ultimi quindici anni le domande di brevetto sono arrivate a due milioni all'anno, il doppio rispetto al periodo 1985-95. Primi restano gli Stati Uniti con 450 mila domande, seguiti dal Giappone con 350 mila e dalla Cina con 290 mila. La Germania ne conta 60 mila ogni anno, mentre l'Italia non arriva a 10 mila. «Restano piccoli numeri, ininfluenti sul mercato globale. Ogni sei brevetti tedeschi ce n'è uno solo italiano. Persino nel design sono il doppio», sottolinea Ercole Bonini, titolare dello studio Bonini, specializzato in proprietà industriale, che a giugno organizza un corso con la Fondazione Cuoa proprio in chiave di strategia d'impresa. Marchi e tecnologia sono i cosiddetti «beni immateriali» o intangibili, gli unici che possono ancora creare valore quando la produzione non è più un segreto industriale. «Con la delocalizzazione abbiamo insegnato agli altri a produrre. L'unica arma che ci resti è difendere la proprietà di utilizzo», commenta Marco Lissandrini, consulente in proprietà industriale della società Bugnion spa. Lo sanno bene i tedeschi, che proteggono qualsiasi miglioria tecnica. «Noi invece tendiamo a sottovalutare il valore delle nostre invenzioni. E ce le facciamo rubare, perché la tutela contro la

Le pmi italiane tutelano poco le proprie invenzioni. E spesso ci pensano quando è troppo tardi

contraffazione è efficace solo quando viene concesso un titolo di proprietà industriale», spiega Lissandrini.

COME PROTEGGERSI

Le pmi italiane scontano un ritardo nella gestione della brevettazione. Pur innovando, spesso non valorizzano economicamente le proprie invenzioni e non credono in una effettiva tutela: «Ci chiamano tardi, quando la tecnologia o il design sono già divulgati», sostiene Bonini. Solo per il design, infatti, si ha un anno di tempo, mentre marchi e brevetti vanno depositati prima dell'immissione sul mercato. La ricerca di anteriorità (ossia ve-

rificare che non ci siano già stati titoli identici o simili) e il conseguente deposito dovrebbero avvenire già all'inizio, in fase di pianificazione. «Poi, in genere, circa la metà delle domande delle pmi viene rigettata», ammette Lissandrini. Così l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) del ministero dello Sviluppo economico sta sostenendo per le pmi i costi della ricerca di anteriorità presso l'European Patent Office (Epo). Non solo: con il Fondo nazionale per l'innovazione (80 milioni di euro) garantirà l'accesso al credito e ai capitali di rischio alle aziende che brevettano le proprie invenzioni, che saranno incoraggiate anche con un premio economico. Inoltre l'Ufficio, come richiesto dalla riforma del Codice sulla proprietà industriale (2005), inizierà a breve una valutazione di merito sui contenuti dei brevetti. «Avere un numero più elevato di titoli registrati non è una garanzia di innalzamento della capacità innovativa del sistema. Ciò che conta è che brevetti, disegni e marchi siano in grado di rappresentare il valore patrimoniale dell'innovazione», precisa Loredana Gulino, direttore generale della Direzione lotta alla contraffazione - Uibm. L'obiettivo è quindi rafforzare la nostra proprietà industriale, in modo da evitare che i brevetti risultino nulli (a causa della mancata conoscenza dello stato della tecnica precedente all'invenzione) o non del tutto sfruttabili. «Il brevetto va scritto bene. Invece di tutelare il concetto inventivo che è alla base, spesso si copre solo una particolare realizzazione, che non dà il vantaggio competitivo che il titolare del brevetto si aspetta», spiega Roberto Dini, presidente di Dini,



Ercole Bonini (Studio Bonini) e Marco Lissandrini (Bugnion spa)



Da sinistra, Loredana Gulino, Roberto Dini, Simona Cazzaniga, Furio Ghezzi e Giovanni Guglielmetti

Garavelli e Partners, nata dalla fusione di Metroconsult e Abremar, specializzate in proprietà industriale.

PATRIMONIO DA CONSIDERARE

«Dare il giusto valore a un bene intangibile è un'attività complessa, che richiede competenze multidisciplinari e l'intervento di legali, economisti, ingegneri, esperti di marketing e tecnologi», afferma Simona Cazzaniga dello studio legale Sutti. Il valore di un brevetto non dipende solo dalla durata residua del diritto di esclusiva, ma da diversi fattori tecnologici e di mercato: a quanti Paesi è estesa la tutela, se ci sono mercati ancora da sfruttare e tecnologie alternative (brevettate o meno), se esistono rischi legati all'esito di contenziosi. E che possibilità di sopravvivenza ha quel prodotto. Anche un mutamento normativo, infatti, in alcuni casi può determinare una «morte» precoce.

Gli accordi internazionali Ias, Basilea 2 e 3 tendono a imporre anche in Italia l'obbligo di indicazione in bilancio del valore di ogni singolo asset intangibile a una voce specifica. «Tuttavia le aziende si accorgono tardi di quel patrimonio, in genere quando vogliono vendere. Ma a quel punto è troppo tardi». Avere un bel pacchetto di marchi e brevetti può essere una buona carta di scambio nel mercato globale. Il brand per esempio è un patrimonio salvabile quando un'azienda è in crisi. «I Paesi emergenti come Cina e India sono interessati ai marchi occidentali perché consentono loro di sdoganare pro-

QUANTI NE ABBIAMO CHIESTI

	DOMANDE DI BREVETTO NAZIONALE 2009
1 Germania	59.588
2 Regno Unito	22.465
3 Francia	16.104
4 Italia	9.717
5 Norvegia	5.420
6 Spagna	3.803
7 Polonia	3.140
8 Svezia	2.855
9 Olanda	2.854
10 Austria	2.555

Fonte Epo 2009

	DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO 2009
1 Germania	25.107
2 Francia	8.929
3 Olanda	6.738
4 Svizzera	5.864
5 Regno Unito	4.821
6 Italia	3.881
7 Svezia	3.147
8 Belgio	1.630
9 Austria	1.504
10 Finlandia	1.447

	DOMANDE DI BREVETTO INTERNAZIONALE 2009
1 Germania	16.797
2 Francia	7.237
3 Regno Unito	5.044
4 Olanda	4.462
5 Svizzera	3.671
6 Svezia	3.567
7 Italia	2.652
8 Finlandia	1.846
9 Spagna	1.564

DOMANDE PRESENTATE NEGLI ULTIMI 3 ANNI

	2010	2009	2008
Invenzioni	9.675	9.657	9.449
Modelli di utilità	2.458	2.305	2.200
Disegni e modelli	1.333	1.256	1.229
Marchi	56.182	53.615	54.169
Totali	69.648	66.833	67.047

Fonte Uibm

duzioni anonime», aggiunge Furio Ghezzi dello studio legale Martinez & Novebaci. Di recente è successo con il marchio Jaguar, di Ford, acquisito dall'indiana Tata, e con Hummer di General Motors, passato ai cinesi della Teng Zhong. Il brand italiano Guru, la margherita sulle magliette, è stato invece salvato dagli indiani di Bombay Rayon Fashion. Infine, i marchi possono esser dati in licenza, con ritorni economici anche da Paesi in cui non si entra direttamente.

C'è da dire che contro la contraffazione di marchi e brevetti la giustizia funziona. Le sezioni specializzate in diritto della proprietà intellettuale istituite nel 2003 presso 12 tribunali e corti d'appello danno giudizi cautelari in tempi record, con ordine di cessazione e sequestro della merce in due settimane (fino a due mesi se c'è l'ordine di comparizione delle parti). L'altra novità è la maggiore attenzione delle corti a liquidare con la sentenza, che ora arriva in media in tre anni, anche importi significativi a titolo di risarcimento del danno. «Prima della riforma era richiesta la prova precisa del danno patito, non facile da dimostrare, così in genere l'importo quantificato era esiguo», dice Giovanni Guglielmetti dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo. Oggi invece si stabilisce una soglia minima di risarcimento pari al prezzo del «mancato consenso», ossia quanto sarebbe costata una licenza per sfruttare il diritto. I nostri giudici la traducono nel 5-10% almeno del fatturato del contraffattore. Poi bisogna calcolare, per esempio, le mancate vendite e le lesioni dell'immagine. Non solo: se gli utili di chi ha copiato superano il danno risarcito, il titolare del brevetto o del marchio può ottenere anche la loro restituzione.

Gaia Fiertler